



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKATEN
MACIEJ SZPUNAR
föredraget den 7 september 2023¹

Mål C-361/22

Industria de Diseño Textil SA (Inditex)
mot
Buongiorno Myalert SA

(begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo (Högsta domstolen, Spanien))

”Begäran om förhandsavgörande – Varumärken – Direktiv 89/104/EEG –
Direktiv 2008/95/EG – Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan – Användning av ett
varumärke för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål – Villkor för lagenlighet”

I. Inledning

1. Parterna i det nationella mål som ligger till grund för förevarande begäran om förhandsavgörande är dels ett bolag som tillhandahåller informationstjänster via internet och mobiltelefoninätet, dels innehavaren av varumärket ZARA. Tvisten dem emellan rör ett påstått intrång i de rättigheter som är knutna till det varumärket. Närmare bestämt lottade informationstjänstleverantören i samband med en reklamkampanj ut bland annat ett ZARA-presentkort, som avbildades inom ramen för den aktuella reklamkampanjen. Innehavaren av varumärket väckte talan om varumärkesintrång mot tjänstleverantören med motiveringen att denne hade dragit otillbörlig fördel av varumärkets renommé till förfång för nämnda renommé.
2. Det nationella målet kan således anses befinna sig i gränslandet mellan varumärkesrätten och regelverket avseende illojal konkurrens. Tolkningsfrågan i förevarande mål rör emellertid enbart de varumärkesrättsliga direktiven.
3. Innehavaren av ett varumärke som är registrerat i en medlemsstat har, på de villkor som slås fast i dessa direktiv, rätt att förhindra tredje man att använda tecken på vissa sätt som innebär intrång i innehavarens immateriella rättigheter.

¹ Originalspråk: franska.

4. Innehavarens ensamrätt är emellertid inte oinskränkt. I artikel 6.1 c i direktiv 89/104/EEG² och artikel 6.1 c i direktiv 2008/95/EG³ föreskrevs exempelvis att innehavaren saknade rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda varumärket om detta var nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel. År 2015 ersattes direktiv 2008/95 av direktiv (EU) 2015/2436,⁴ vars artikel 14.1 c – åtminstone sett till ordalydelsen – förefaller innebära att det införs en begränsning av ett varumärkes rättsverkan som är mer omfattande än den som föreskrevs i artikel 6.1 c i direktiv 89/104 och artikel 6.1 c i direktiv 2008/95.

5. Den hänskjutande domstolen anser att det förfaringsätt som är i fråga i det nationella målet snarast är att hänföra till denna mer omfattande begränsning och har därför genom sin tolkningsfråga uppmanat EU-domstolen att slå fast huruvida artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 faktiskt har ändrat den ifrågavarande begränsningens omfattning eller huruvida den bestämmelsen avser användningar som redan underförstått åsyftades i artikel 6.1 c i direktiv 89/104 och artikel 6.1 c i direktiv 2008/95.

6. I begäran om förhandsavgörande hänvisas till artikel 6.1 c i direktiven 89/104 och 2008/95, men svaret på tolkningsfrågan kommer att få betydelse långt utanför systemet med nationella varumärken.

7. Till att börja med kommer det svaret nämligen att påverka systemet för EU-varumärken, vilket grundar sig på förordning (EG) nr 207/2009,⁵ som med verkan den 1 oktober 2017 har ersatts av förordning (EU) 2017/1001.⁶ Innan dess hade förordning nr 207/2009 ändrats genom förordning (EU) 2015/2424.⁷ En begränsning analog med den i artikel 6.1 c i direktiv 89/104 återfanns i artikel 12 c i förordning nr 207/2009. Genom förordning 2015/2424 ändrades den sistnämnda bestämmelsen på så sätt att väsentligen samma lydelse som i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 infördes.

8. Vidare gäller enligt EU-domstolens fasta praxis att syftet med de av unionslagstiftaren föreskrivna begränsningarna i rättsverkan av en varumärkesinnehavares rättigheter är att förena det grundläggande intresset av varumärkesskydd med det grundläggande intresset av fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma marknaden, på ett sådant sätt att varumärkesrätten kan fylla sin funktion som ett väsentligt inslag i det system med en icke snedvriden konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla.⁸

² Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

³ Europaparlamentets och rådets direktiv av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1).

⁵ Rådets förordning av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

⁶ Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

⁷ Europaparlamentets och rådets förordning av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning nr 207/2009 (EUT L 341, 2015, s. 21).

⁸ Se, såvitt avser både systemet för nationella varumärken och systemet för EU-varumärken, beslut av den 6 oktober 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

II. Tillämpliga bestämmelser

A. Unionsrätt

1. Direktiv 89/104

9. I artikel 5 i direktiv 89/104, vars rubrik lydde ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, föreskrevs följande:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,
- b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Bl[and] a[nnat] kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

- a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
- b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
- c) Att importera eller exportera varor under tecknet.
- d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

...”

10. Punkt 1 i artikel 6 i direktiv 89/104, vars rubrik var ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”, hade följande lydelse:

”1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

- b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

- c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”

2. Direktiv 2008/95

11. Direktiv 89/104 upphävdes och ersattes av direktiv 2008/95, som trädde i kraft den 28 november 2008. Genom direktiv 2008/95 gjordes inga materiella ändringar vare sig i artikel 5.2 eller artikel 6.1 b–c i direktiv 89/104.

3. Direktiv 2015/2436

12. Direktiv 2015/2436 upphävde och ersatte direktiv 2008/95 med verkan den 15 januari 2019. I artikel 14 i direktiv 2015/2436, vars rubrik lyder ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”, föreskrivs följande:

”1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

- c) varumärket i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, särskilt om användning av varumärket är nödvändig för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel.

2. Punkt 1 ska tillämpas endast om tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

...”

B. Spansk rätt

13. Genom artikel 34 i Ley 17/2001 de Marcas (lag 17/2001 om varumärken) av den 7 december 2001 (BOE nr 294 av den 8 december 2001, s. 45579), i dess på de faktiska omständigheterna i det nationella målet tillämpliga version (nedan kallad varumärkeslagen), införlivades artikel 5 i direktiv 89/104 med den spanska rättsordningen. I nämnda artikel 34 stadgades följande:

”1. Registrering av ett varumärke ger innehavaren ensamrätt att använda det i näringsverksamhet.

2. Innehavaren av ett registrerat varumärke har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

- b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos varorna eller tjänsterna skapar risk för förväxling hos allmänheten; förväxlingsrisken inbegriper risken för association mellan tecknet och varumärket,
- c) tecken som är identiska med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om varumärket är känt i Spanien och om användningen av tecknet utan skälig anledning kan ge vid handen en koppling mellan dessa varor eller tjänster och innehavaren av varumärket eller allmänt om denna användning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller dess renommé.”

14. I artikel 37.1 c i varumärkeslagen, genom vilken artikel 6.1 c i direktiv 89/104 införlivades med den spanska rättsordningen, föreskrevs följande:

”1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man, förutsatt att denne handlar i enlighet med god affärssed, att i näringsverksamhet använda

...

- c) varumärket, om detta är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel.”

15. Efter ikraftträdandet av direktiv 2015/2436 ändrade den spanska lagstiftaren artikel 37.1 c i varumärkeslagen, som numera har följande lydelse:

”1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

- c) varumärket i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, särskilt om användning av varumärket är nödvändig för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel.”

III. Bakgrund till det nationella målet

16. Buongiorno Myalert SA (nedan kallat Buongiorno) är ett företag som år 2010 tillhandahöll informationstjänster via internet och mobiltelefoninätet. Det året lanserade företaget en reklamkampanj för att värva prenumeranter till en tjänst för utskick av multimediamaterial via sms som marknadsfördes under beteckningen ”Club Blinko”. Inom ramen för kampanjen lottade Buongiorno ut bland annat ett ZARA-presentkort till ett värde av 1000 euro. En prenumerant som klickade på en bannerannons för att kunna delta i utlottningen fick på nästa skärm se tecknet ”ZARA” omgivet av en rektangel i ett presentkortsliknande format.

17. Bolaget Industria de Diseño Textil SA (nedan kallat Inditex) väckte talan mot Buongiorno om varumärkesintrång och gjorde därvid gällande att Buongiorno hade gjort intrång i den ensamrätt som är knuten till ett nationellt varumärke som skyddar tecknet ”ZARA”. Till stöd för talan, som

grundade sig på artikel 34.2 b och 34.2 c i varumärkeslagen, anförde Inditex dels att det förelåg en förväxlingsrisk, dels att Buongiorno hade dragit fördel av varumärkets renommé till förfång för nämnda renommé.

18. Buongiorno hävdade att det inte hade skett något intrång i de rättigheter som är knutna till varumärket ZARA och gjorde därvid gällande att det tecknet hade använts vid ett enstaka tillfälle och inte i egenskap av varumärke utan för att ange vad en av lotterivinsterna bestod av. Enligt Buongiorno är sådan "referentiell" användning en tillåten användning av tredje mans kännetecken som regleras av artikel 37 i varumärkeslagen.

19. Domstolen i första instans ogillade Inditex yrkanden. Denna domstol gjorde först bedömningen att Buongiornos användning av varumärket ZARA inte var att anse som en "referentiell" användning hänförlig till artikel 37 i varumärkeslagen men fann därefter att villkoren i artikel 34.2 b och 34.2 c i varumärkeslagen inte var uppfyllda.

20. Inditex överklagade domen och gjorde gällande att det förelåg ett sådant varumärkesintrång som avses i artikel 34.2 c i varumärkeslagen. Domstolen i andra instans ogillade överklagandet med motiveringen att användningen av varumärket ZARA inte var till förfång för det varumärkets renommé och inte heller innebar att någon otillbörlig fördel drogs av nämnda renommé.

21. Inditex överklagade därefter vidare till Tribunal Supremo (Högsta domstolen, Spanien), som är hänskjutande domstol i förevarande mål.

22. Den hänskjutande domstolen har noterat användningen i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 av uttrycket "särskilt" för att knyta samman ett allmännare förfaringsätt ("att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster") som inte nämndes i artikel 6.1 c i direktiv 89/104 med ett specifikare förfaringsätt som däremot nämndes i det direktivet (om användning av varumärket "är nödvändig för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel"). Med anledning av detta hyser den hänskjutande domstolen tvivel om räckvidden för den ovan citerade passage som har införts i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436. Den hänskjutande domstolen vill få klarhet i huruvida det rör sig om ett förtydligande av något som redan underförstått åsyftades i artikel 6.1 c i direktiv 89/104 eller huruvida omfattningen av "referentiell" användning har utvidgats. Enligt den hänskjutande domstolen motsvarar Buongiornos förfaringsätt bättre den nuvarande lydelsen av artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 än lydelsen av artikel 6.1 c i direktiv 89/104.

23. Enligt egen uppgift har den hänskjutande domstolen uppmanat parterna i det nationella målet att inkomma med synpunkter på det relevanta i att begära förhandsavgörande om tolkningen av artikel 6.1 c i direktiv 89/104 "[f]ör det fall att det skulle konstateras att det finns fog för den grund för överklagandet som avser överträdelse av artikel 34.2 c i varumärkeslagen och att det därför skulle bli nödvändigt att pröva huruvida den begränsning av ett varumärkes rättsverkan som avses i artikel 37[.1] c i varumärkeslagen är tillämplig".

IV. Tolkningsfrågan och förfarandet vid domstolen

24. Mot denna bakgrund beslutade Tribunal Supremo (Högsta domstolen), genom beslut av den 12 maj 2022 som inkom till EU-domstolen den 3 juni 2022, att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till EU-domstolen:

”Ska artikel 6.1 c i direktiv [89/104] tolkas på så sätt att det allmännare förfaringsätt som nu avses i artikel 14.1 c i direktiv [2015/2436] – användning av ’varumärket i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster’ – underförstått omfattas av begränsningen av rätten till varumärket?”

25. Skriftliga yttranden har inkommit från parterna i det nationella målet, från den spanska regeringen och från Europeiska kommissionen. Muntlig förhandling har inte hållits.

V. Bedömning

A. Avgränsning av tolkningsfrågan

26. Den hänskjutande domstolen har i allt väsentligt ställt sin tolkningsfråga för att få klarhet i huruvida artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den omfattar sådan användning i näringsverksamhet av ett varumärke ”i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster” som numera nämns i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436.

27. Mot bakgrund av kommentarerna i de skriftliga yttrandena finner jag för gott att inledningsvis redovisa ett antal synpunkter på avgränsningen av tolkningsfrågan.

28. För det första bör det påpekas att de faktiska omständigheterna i det nationella målet ägde rum år 2010 men att det i tolkningsfrågan hänvisas till artikel 6.1 c i direktiv 89/104. Det direktivet ersattes av direktiv 2008/95, som trädde i kraft den 29 november 2008. Det sistnämnda direktivet medförde visserligen inte någon ändring av artikel 6.1 c i direktiv 89/104 men förefaller likafullt vara tillämpligt av tidsmässiga skäl (*ratione temporis*) i det nationella målet. Därför kommer jag i detta förslag till avgörande att hänvisa till direktiv 2008/95 och artikel 6.1 c i detta, och jag föreslår således att tolkningsfrågan ska omformuleras i linje med detta.⁹

29. För det andra skulle det kunna vara frestande att omformulera tolkningsfrågan med beaktande av att den hänskjutande domstolen har ställt den för att få klarhet i huruvida artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den bestämmelsen kan omfatta ett förfaringsätt som består i att tredje man använder ett varumärke i en reklamkampanj för att ange vad en av dess kunder kan vinna i ett lotteri. Svaret på tolkningsfrågan såsom den hänskjutande domstolen har formulerat denna kommer emellertid att vara tillräckligt för att den domstolen på ett ändamålsenligt sätt ska kunna avgöra den tvist som den har att pröva, varför det saknas skäl att ikläda sig den domstolens roll i det hänseendet och därmed att omformulera nämnda fråga.

30. För det tredje har Buongiorno gjort gällande att det i tolkningsfrågan inte hänvisas till den begränsning av ett varumärkes rättsverkan som föreskrivs i artikel 6.1 b i direktiv 2008/95, nämligen att innehavaren av ett varumärke inte har rätt att förhindra tredje man att i

⁹ Se punkt 26 ovan.

näringsverksamhet använda uppgifter om varors eller tjänsters art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde eller geografiska ursprung, om tidpunkten för framställandet av varor respektive tillhandahållandet av tjänster eller om andra egenskaper hos varor och tjänster. Buongiorno påstår sig redan ha åberopat den bestämmelsen i första instans i syfte att styrka det lagenliga i sitt förfaringsätt. Därför anser Buongiorno att EU-domstolen, för att kunna ge den hänskjutande domstolen ett användbart och uttömmande svar, borde pröva tolkningsfrågan även mot bakgrund av den bestämmelsen.

31. Eftersom den hänskjutande domstolen inte har gett uttryck för några tvivel om tolkningen av artikel 6.1 b i direktiv 2008/95, avstår jag liksom i det föregående fallet från att föreslå att EU-domstolen ska omformulera tolkningsfrågan på denna punkt i syfte att tolka även den bestämmelsen. Det är nämligen endast den nationella domstolen som kan besluta vilka frågor som ska ställas till EU-domstolen, och parterna i det nationella målet kan inte ändra frågornas innehåll.¹⁰

32. För fullständighetens skull anser jag det likafullt befogat att göra två påpekanden. Det första är att artikel 6.1 b i direktiv 2008/95 kan vara tillämplig endast om Buongiornos förfaringsätt är att anse som en ”användning” i den mening som avses i artikel 5 i det direktivet. Eftersom den aspekten förefaller vara omtvistad även såvitt avser tillämpningen av artikel 6.1 c i samma direktiv, kommer jag att återkomma till detta spörsmål vid min prövning i sak av tolkningsfrågan.¹¹

33. Mitt andra påpekande avser den omständigheten att artikel 6.1 b i direktiv 2008/95 enligt vad EU-domstolen har slagit fast är att anse som ett uttryck för frihållningsbehovet. För att tredje man ska kunna göra gällande det frihållningsbehov som ligger till grund för den bestämmelsen, måste den uppgift som denna tredje man använder avse någon av egenskaperna hos de varor som denne säljer eller hos de tjänster som denne tillhandahåller.¹² EU-domstolen har också funnit att anbringandet av ett tecken som är identiskt med ett varumärke registrerat bland annat för motorfordon på modeller i förminskad skala av fordon av detta märke, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, inte görs i avsikt att upplysa om en egenskap hos nämnda modeller utan enbart utgör en beståndsdel i den trogna efterbildningen av originalfordonen.¹³

34. I det aktuella fallet skulle den omständigheten att tredje man visar en innehavares varumärke inom ramen för en reklamkampanj i syfte att ange vad dess kunder kan vinna i ett lotteri eventuellt kunna tänkas innebära att det lämnas uppgifter om en egenskap hos innehavarens vara snarare än om en egenskap hos den tjänst i fråga om tillhandahållande av multimediamaterial som denna tredje man erbjuder. Även om man antar att Inditex saluförde presentkort med de egenskaper som framgick i Buongiornos reklamkampanj, skulle man nämligen inte kunna anse att syftet med att återge dessa presentkort i denna reklamkampanj var att redovisa uppgifter om en egenskap hos den tjänst som Buongiorno tillhandahöll.

35. För det fjärde skulle man också, mot bakgrund av den hänskjutande domstolens beskrivning av de faktiska omständigheterna, kunna fråga sig huruvida Buongiornos förfaringsätt omfattades av artikel 7 i direktiv 2008/95, med rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke”. I den bestämmelsen föreskrevs att ett varumärke inte gav innehavaren rätt att

¹⁰ Se dom av den 21 december 2011, Danske Svineproducenter (C-316/10, EU:C:2011:863, punkt 32). Se även, för ett liknande resonemang, dom av den 4 april 2000, Darbo (C-465/98, EU:C:2000:184, punkt 19).

¹¹ Se punkterna 49–53 nedan.

¹² Se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 april 2008, adidas och adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, punkterna 46 och 47).

¹³ Se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punkt 44).

förhindra användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med dennes samtycke hade förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen, såvida inte innehavaren hade skäligen grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna.

36. Utan att föregripa svaret på den frågan anser jag det lämpligt att påpeka, till att börja med, att den hänskjutande domstolen inte har efterfrågat någon tolkning av artikel 7 i direktiv 2008/95. Vidare har Inditex gjort gällande att det vid tidpunkten för Buongiornos användning av dess varumärke inte hade skett någon första försäljning – eller något första utförande med Inditex samtycke på marknaden – av varan, alltså presentkortet, varför Inditex varumärkesrättigheter då inte var konsumerade. Slutligen har Inditex i ett annat sammanhang hävdat att bolaget inte saluför presentkort med de egenskaper som framgick av reklamkampanjen och inte heller gjorde detta vid den aktuella tidpunkten. Således rör det sig enligt Inditex om en icke-existerande vara.

37. Mot bakgrund av det ovan anförda avser jag att bedöma det juridiska problem som tolkningsfrågan aktualiserar enbart mot bakgrund av sambandet mellan artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 och artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436. Först behöver jag emellertid se närmare på de argument som har anförts såvitt avser möjligheterna att uppta tolkningsfrågan till sakprövning.

B. Upptagande till sakprövning

38. Inditex har anført två skäl till att förevarande begäran om förhandsavgörande inte skulle kunna upptas till sakprövning.

39. För det första har Inditex påpekat att den hänskjutande domstolen – i linje med vad denna själv har konstaterat¹⁴ – inte kan få någon användning för tolkningen av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 annat än om den bifaller det överklagande som den har att pröva på grund av att den finner att det har skett ett åsidosättande av artikel 34.2 c i varumärkeslagen, den nationella bestämmelse genom vilken den spanska lagstiftaren har utnyttjat möjligheten enligt artikel 5.2 i det direktivet att föreskriva ett särskilt skydd för ”kända” varumärken. Inditex anser emellertid att det aldrig kan vara förenligt med god affärssed att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar ett sådant känt varumärke som avses i den sistnämnda bestämmelsen, varför tredje man som använder detta varumärke inte med framgång kan åberopa artikel 6.1 c i direktivet. Med risk för att föregripa mitt resonemang nedan vill jag tillägga att det argument som Inditex har anført till stöd för att tolkningsfrågan inte skulle kunna upptas till sakprövning även kan bedömas i materiellt hänseende som ett argument rörande tolkningen av de ovannämnda bestämmelserna.¹⁵

40. För det andra har Inditex gjort gällande att svaret på tolkningsfrågan i alla händelser inte blir användbart, eftersom det är uppenbart att det inte kommer att vara tillräckligt för att den rättsfråga som har uppkommit i det nationella målet ska kunna avgöras. ”Referentiell” användning av ett varumärke är nämligen enligt Inditex inte i sig lagenlig, utan för att en sådan användning ska vara lagenlig krävs att den sker ”i enlighet med god affärssed” och är förenlig med reglerna för konsumtion av varumärkesrättigheter i fall där transaktioner avser andras varor.

¹⁴ Se punkt 23 ovan.

¹⁵ Se punkterna 49–53 nedan.

41. Varken argumentet att en tolkningsfråga grundar sig på en premis som den hänskjutande domstolen ännu inte har uttalat sig om, varför frågan måste anses vara förhastad och hypotetisk,¹⁶ eller argumentet att det kommande svaret på en tolkningsfråga inte blir tillräckligt för att det nationella målet ska kunna avgöras¹⁷ föranleder emellertid automatiskt slutsatsen att den aktuella tolkningsfrågan inte kan upptas till sakprövning.

42. Det ankommer nämligen uteslutande på den nationella domstolen, vid vilken målet har anhängiggjorts och vilken har ansvaret för det rättsliga avgörandet, att mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i målet bedöma relevansen av de frågor som den ställer till EU-domstolen. Under förutsättning att en fråga rör tolkningen eller giltigheten av en unionsbestämmelse, är EU-domstolen i princip skyldig att meddela förhandsavgörande. En fråga som rör unionsrätten ska således presumeras vara relevant. EU-domstolen kan vägra att besvara en sådan fråga endast då det är uppenbart att den begärda tolkningen av unionsrätten inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller saken i det nationella målet, då frågeställningen är hypotetisk eller då EU-domstolen inte har tillgång till sådana uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna som är nödvändiga för att den ska kunna ge ett användbart svar på de frågor som har ställts till den.¹⁸

43. Så är inte fallet här. När den hänskjutande domstolen ska avgöra målet om överklagande måste den visserligen, innan den går in på det juridiska problem som tolkningsfrågan aktualiserar, göra vissa andra bedömningar (rörande sådan användning av ett känt varumärke som avses i artikel 5.2 i direktiv 2008/95), och eventuellt måste den också efter att ha provat det problemet göra vissa andra, kompletterande bedömningar (rörande användning i enlighet med god affärssed). Det är emellertid inte uppenbart att artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 inte kan vara tillämplig i en situation där ett varumärke förekommer i en reklamkampanj som genomförs av tredje man och där syftet med detta är att ange en möjlig lotterivinst för kunder till denna tredje man.

44. Härutöver har kommissionen – utan att uttryckligen ifrågasätta huruvida tolkningsfrågan kan upptas till sakprövning – gjort gällande att det förefaller som om den nationella domstolen i första instans inte gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den drog slutsatsen att användningen av varumärket ZARA inte omfattades av något av de fall av ”varumärkesanvändning” som avses i artikel 34 i varumärkeslagen, genom vilken den spanska lagstiftaren har införlivat artikel 5 i direktiv 89/104 med den spanska rättsordningen, något som enligt kommissionen medför att det inte behöver prövas huruvida villkoren enligt artikel 37 i varumärkeslagen och artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 är uppfyllda i det aktuella fallet. Enligt min åsikt kan emellertid detta argument från kommissionens sida inte föranleda slutsatsen att tolkningsfrågan inte kan upptas till sakprövning, av samma skäl som jag har redovisat i punkterna 41 och 42 i ovan såvitt avser Inditex båda argument.

45. Jag anser visserligen att det finns en poäng i de argument som kommissionen har anfört till stöd för sin ståndpunkt att Buongiornos förfaringssätt inte ska anses utgöra en användning i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104, men jag vill erinra om att den hänskjutande

¹⁶ Se, såvitt avser denna problematik, dom av den 12 januari 2023, RegioJet (C-57/21, EU:C:2023:6, punkterna 95–97).

¹⁷ Se, såvitt avser denna problematik, dom av den 6 november 2008, Trespa International (C-248/07, EU:C:2008:607, punkterna 31–37).

¹⁸ Se, nyligen, dom av den 29 juni 2023, International Protection Appeals Tribunal m.fl. (Attentat i Pakistan) (C-756/21, EU:C:2023:523, punkt 36).

domstolen inte har gett uttryck för några tvivel rörande tolkningen av den bestämmelsen, något som inte kan föranleda slutsatsen att tolkningsfrågan inte skulle kunna upptas till sakprövning.¹⁹

46. Således finner jag att tolkningsfrågan kan tas upp till sakprövning.

C. Prövning i sak

47. Innan jag går närmare in på det juridiska problem som tolkningsfrågan aktualiserar, kommer jag kortfattat att diskutera en aspekt som har tagits upp i de skriftliga yttrandena, nämligen huruvida Buongiornos förfaringssätt ska anses utgöra en sådan ”användning av ett tecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke” som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104.

48. Detta är intressant av två skäl. Till att börja med kan nämligen artikel 6 i direktiv 2008/95 vara tillämplig endast om tredje man gör sig skyldig till en användning av ett tecken som innehavaren kan motsätta sig med stöd av artikel 5 i det direktivet. Vidare kan Inditex argument rörande tolkningsfrågans otillåtlighet även tolkas som ett argument i sak med innebörden att artikel 6.1 c i det direktivet aldrig kan vara tillämplig när vad som används är ett sådant känt varumärke som avses i artikel 5.2 i samma direktiv.

1. Sådan användning av ett känt varumärke som avses i artikel 5.2 i direktiv 2008/95

49. Frågan huruvida ett förfaringssätt från tredje mans sida som berör ett varumärke kan vara lagenligt i kraft av regeln i artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 aktualiseras endast om förfaringssättet är att anse som en användning i den mening som avses i artikel 5 i det direktivet.²⁰

50. I det aktuella fallet har den hänskjutande domstolen ställt sin tolkningsfråga för den händelse att den bifaller överklagandet såvitt avser den grund som rör åsidosättande av artikel 34.2 c i varumärkeslagen, genom vilken den spanska lagstiftaren har utnyttjat den möjlighet som erbjuds i artikel 5.2 i direktiv 2008/95. Med andra ord kommer den hänskjutande domstolen inte att kunna pröva argumentet avseende referentiell användning förrän den i förekommande fall har slagit fast att Buongiornos förfaringssätt verkligen var att anse som en användning av ett tecken som var identiskt med eller liknade det kända varumärket samt att denna användning utan skälig anledning drog otillbörlig fördel av eller var till förfång för det varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

51. Som jag redan har påpekat i punkt 39 ovan, kan Inditex argument rörande tolkningsfrågans hypotetiska beskaffenhet tolkas så, att Inditex anser att rätten för en varumärkesinnehavare att motsätta sig en sådan användning som avses i artikel 5.2 i direktiv 2008/95 aldrig inskränks av den begränsning av ett varumärkes rättsverkan som föreskrivs i artikel 6.1 c i det direktivet.

52. Därvidlag har Inditex till att börja med gjort gällande att det följer av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 jämförd med artikel 6.1 *in fine* i samma direktiv att en referentiell användning av ett varumärke måste vara förenlig med god affärssed. Enligt Inditex fann EU-domstolen i sin dom i målet *Gillette Company och Gillette Group Finland*²¹ att en användning av ett varumärke inte är förenlig med god affärssed bland annat om den påverkar varumärkets värde genom att

¹⁹ Se punkterna 41 och 42 ovan, till den del som dessa rör argumentet att en tolkningsfråga måste anses vara förhastad och hypotetisk om den grundar sig på en premiss som den hänskjutande domstolen ännu inte har uttalat sig om.

²⁰ Se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 februari 1999, *BMW* (C-63/97, EU:C:1999:82, punkt 45).

²¹ Dom av den 17 mars 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

otillbörlig fördel dras av dess särskiljningsförmåga eller renommé. Vidare har Inditex hävdad att en sådan användning av ett känt varumärke som avses i artikel 5.2 i nämnda direktiv består i en användning av ett tecken som är identiskt med eller liknar det kända varumärket vilken utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

53. Som Inditex ser saken, betyder detta att villkoren enligt artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 för lagenlig användning sammanfaller med villkoren enligt artikel 5.2 i samma direktiv för användning av ett känt varumärke vilken dess innehavare kan motsätta sig, varför dessa båda bestämmelser ömsesidigt utesluter varandra. Utifrån detta har Inditex dragit slutsatsen att tredje man som använder ett känt varumärke på ett sätt som är lagstridigt enligt artikel 5.2 i direktivet inte med framgång kan åberopa ”referentiell” användning.

54. Även om jag anser att det ligger en del i detta argument, menar jag att vissa systematik- och rättspraxisrelaterade överväganden utgör hinder för en sådan strikt tolkning med innebörden att det principiellt och under alla omständigheter är otänkbart att de båda ifrågavarande bestämmelserna kan vara tillämpliga samtidigt.

55. Innan jag redogör för dessa överväganden finner jag för gott att påpeka att det inte finns något som tyder på att den spanska lagstiftaren i samband med utnyttjandet av möjligheten enligt artikel 5.2 i direktiv 2008/95 skulle ha önskat utesluta en sådan samtidig tillämplighet för de båda bestämmelserna. Därför finns det heller inte anledning att fråga sig huruvida en nationell lagstiftare i samband med ett sådant utnyttjande kan besluta att låta de rättigheter som tillkommer innehavaren av ett känt varumärke falla utanför tillämpningsområdet för begränsningen enligt artikel 6.1 c i det direktivet.

a) Förhållandet mellan artiklarna 5.2 och 6.1 c i direktiv 2008/95

56. Som EU-domstolen har slagit fast, är syftet med det skydd som ges i enlighet med artikel 5.1 a i direktiv 2008/95 enbart att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina specifika intressen i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sina egentliga funktioner. Med ledning av detta har EU-domstolen till att börja med dragit slutsatsen att utövandet av den ensamrätt som är knuten till varumärket måste förbehållas de fall då tredje mans användning av tecknet skadar eller kan skada varumärkets funktioner. Genom artikel 5.2 i samma direktiv inrättas ett skydd för kända varumärken som är mer omfattande än skyddet enligt artikel 5.1. Det särskilda villkoret för detta mer omfattande skydd är att användningen av ett tecken som är identiskt med eller liknar ett registrerat varumärke utan skälig anledning drar eller skulle dra otillbörlig fördel av, eller är eller skulle vara till förfång för, varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.²²

57. Vidare har EU-domstolen funnit att innehavaren av ett känt varumärke kan göra gällande sin rätt utan att det behöver föreligga någon risk för förväxling hos omsättningskretsen, vilket däremot krävs enligt artikel 5.1 b i direktiv 2008/95.²³

²² Se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punkterna 32 och 33).

²³ Se dom av den 11 april 2019, ÖKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:317, punkt 45 och där angiven rättspraxis).

58. I artikel 5.2 i direktiv 2008/95 görs åtskillnad mellan tre olika fall av intrång – sådana som innebär förfång för varumärkets särskiljningsförmåga, sådana som innebär förfång för varumärkets renommé och sådana som innebär att det dras otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé²⁴ – och i det aktuella fallet har Inditex till stöd för sin talan om varumärkesintrång gjort gällande endast att Buongiorno drog fördel av och skadade dess varumärkes renommé.

59. I detta hänseende har EU-domstolen funnit att det vid prövning av huruvida det har skett ett sådant intrång som avses i artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 – och analogt ett sådant intrång som avses i artikel 5.2 i direktiv 2008/95 – ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Dessa faktorer är bland annat hur känt varumärket är och hur stor särskiljningsförmåga det har, graden av likhet mellan de motstående varumärkena samt de aktuella varornas eller tjänsternas natur och grad av likhet.²⁵

60. Om innehavaren av ett känt varumärke har visat att något av de intrång som avses i artikel 5.2 i direktiv 2008/95 föreligger, åligger det den tredje man som har använt ett tecken som är identiskt med eller liknar det kända varumärket att styrka att det finns skälig anledning till användningen av det tecknet. Lyckas vederbörande styrka detta, uppkommer en skyldighet för innehavaren av varumärket att tolerera användningen av tecknet.²⁶

61. Vid första anblicken förefaller det som om åberopandet av en skälig anledning till användning av ett tecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke får samma resultat som åberopandet av den begränsning av ett varumärkes rättsverkan som föreskrivs i artikel 6.1 i direktiv 2008/95. I båda fallen måste nämligen innehavaren tolerera användningen av ett tecken som är identiskt med eller liknar dennes varumärke.

62. För att tredje man ska kunna göra gällande den begränsning av ett varumärkes rättsverkan som föreskrivs i artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 måste emellertid den aktuella användningen av ett tecken uppfylla de villkor som anges i den bestämmelsen och dessutom – i enlighet med kravet i artikel 6.1 *in fine* i det direktivet – vara förenlig med god affärssed.

63. Under dessa omständigheter är det lämpligt att se närmare på innebörden av begreppen ”skälig anledning” och ”god affärssed”, vilka används i artikel 5.2 respektive 6.1 *in fine* i direktiv 2008/95, i syfte att slå fast huruvida avsaknad av ”skälig anledning” i den mening som avses i den förstnämnda bestämmelsen gör att en användning under inga omständigheter kan vara förenlig med ”god affärssed” i den mening som avses i den sistnämnda bestämmelsen.

64. Härvidlag noterar jag för det första att det i rent bokstavlig bemärkelse finns en skillnad mellan de båda begreppen, varför det inte är möjligt att presumera att de har samma innebörd.

65. Såvitt sedan avser systematiken påpekar jag för det andra att artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 inte innehåller något förbehåll ägnat att utesluta att den bestämmelsen kan vara tillämplig i fall enligt artikel 5.2 i samma direktiv där ett varumärkesintrång avser ett varumärke som är känt. Det är visserligen möjligt att hävda att skälet till att ett sådant förbehåll inte har införts i direktivet är att den begränsning som föreskrivs i den förstnämnda bestämmelsen obligatoriskt måste införlivas med de nationella rättsordningarna medan det ankommer på varje medlemsstat

²⁴ Se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 72).

²⁵ Dom av den 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare m.fl. (C-252/12, EU:C:2013:497, punkt 39).

²⁶ Se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 46).

att besluta huruvida den vill utnyttja den möjlighet som föreskrivs i den sistnämnda bestämmelsen, men i systemet för EU-varumärken finns det bestämmelser som är analoga med artiklarna 5.2 och 6.1 c i det direktivet, och där ges medlemsstaterna inte något som helst manöverutrymme.²⁷

66. För det tredje är rekvisitet ”god affärssed” i allt väsentligt ett uttryck för en lojalitetsplikt i förhållande till varumärkesinnehavarens berättigade intressen²⁸ medan tanken bakom begreppet ”tillräckliga skäl” är att det ska uppnås en jämvikt mellan de intressen som är i fråga, med beaktande – i det specifika sammanhang som utgörs av artikel 5.2 i direktiv 2008/95 och med hänsyn tagen till det utökade skyddet för det berörda varumärket – av intressena hos den tredje man som använder det aktuella tecknet.²⁹ Begreppet ”tillräckliga skäl” kan inte inskränkas till att omfatta endast objektivt tvingande skäl, utan det kan även avse subjektiva intressen hos en tredje man som använder ett tecken vilket är identiskt med eller liknar ett känt varumärke.³⁰

67. Vissa av de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av respektive rekvisit kan överlappa varandra, men utgångspunkten för bedömningen är inte densamma. Förenklat kan rekvisitet ”tillräckliga skäl” sägas fokusera på en tredje mans perspektiv och intressen medan rekvisitet ”god affärssed” i stället innebär att man utgår från innehavarens perspektiv. I förlängningen innebär detta också att en omständighet som beaktas i båda bedömningarna kan tillmätas olika stor vikt i dem.

68. För det fjärde gäller detsamma såvitt avser omständigheter som dels utgör något av de tre fall av intrång i ett känt varumärke som avses i artikel 5.2 i direktiv 2008/95, dels beaktas vid bedömning av huruvida rekvisitet ”god affärssed” i den mening som avses i artikel 6.1 *in fine* i det direktivet är uppfyllt. Som illustration till detta kan anföras – såsom Inditex också har påpekat – att EU-domstolen i sin dom i målet Gillette Company och Gillette Group Finland³¹ slog fast att en användning av ett tecken inte är förenlig med god affärssed bland annat när den påverkar ett varumärkes värde genom att otillbörlig fördel dras av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, samtidigt som intrång i ett känt varumärke enligt artikel 5.2 i samma direktiv kan anses föreligga redan när tredje man drar otillbörlig fördel av varumärkets renommé, utan att tredje mans förfaringsätt behöver påverka varumärkets värde.

69. Därutöver utgör även de lärdomar som kan hämtas i EU-domstolens praxis en tungt vägande indikation på att begränsningen enligt artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 kan vara tillämplig även i fall där innehavaren i princip kan göra gällande en nationell bestämmelse som innebär utnyttjande av möjligheten enligt artikel 5.2 i det direktivet.

b) Relevant rättspraxis

70. I det mål som föranledde domen Adam Opel³² hade EU-domstolen fått frågor om artikel 5.1 a i direktiv 89/104. EU-domstolen fann till att börja med att det mot bakgrund av omständigheterna i det nationella målet var lämpligt att förse den hänskjutande domstolen med en tolkning även av artikel 5.2 i samma direktiv, men EU-domstolen överlät likafullt på den hänskjutande domstolen

²⁷ Se artiklarna 9.1 c och 12 c i förordning nr 207/2009.

²⁸ Se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 februari 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punkt 61).

²⁹ Se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 46).

³⁰ Se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, punkterna 44 och 45).

³¹ Dom av den 17 mars 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

³² Dom av den 25 januari 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55, punkt 32).

att göra den prövning av faktiska omständigheter som kunde behövas för att fastställa huruvida den aktuella användningen utgjorde en användning som utan skälig anledning drog otillbörlig fördel av eller var till förfång för det aktuella varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé i detta varumärkes egenskap av registrerat varumärke.³³ Därefter tolkade EU-domstolen artikel 6.1 b i direktiv 89/104 och hänvisade därvid även till artikel 6.1 c i det direktivet.³⁴ I detta sammanhang finner jag det lämpligt att understryka att både begränsningen enligt artikel 6.1 b i direktiv 89/104 och begränsningen enligt artikel 6.1 c i detta omfattas av villkoret att användningen måste vara förenlig med god affärssed.

71. I sin dom i målet adidas och adidas Benelux³⁵ tolkade EU-domstolen på liknande sätt – mot bakgrund av att det var ostridigt att det målet rörde ett känt varumärke – först artikel 5.2 i direktiv 89/104 och sedan utan förbehåll artikel 6.1 b i samma direktiv.³⁶

72. I linje med detta fann EU-domstolen i domen i målet Céline,³⁷ såvitt avsåg den begränsning av ett varumärkes rättsverkan som föreskrivs i artikel 6.1 a i direktiv 2008/95, vilken också omfattas av rekvisitet avseende god affärssed, att det vid bedömning av huruvida det rekvisitet är uppfyllt ska tas hänsyn bland annat till att det är fråga om ett varumärke som till viss del är känt i den medlemsstat där det är registrerat eller där skydd har begärts för det och till att tredje man kan dra fördel av detta förhållande för att saluföra sina varor eller tjänster. På grundval av den domen kan man hävda att om det berörda varumärkets renommé är en av de omständigheter som ska beaktas vid bedömning av huruvida tredje man kan göra gällande en av de begränsningar av ett varumärkes rättsverkan som föreskrivs i artikel 6.1 i direktiv 2008/95, är det inte möjligt att anse att samtliga intrång i ett känt varumärke i den mening som avses i artikel 5.2 i det direktivet faller utanför tillämpningsområdet för dessa begränsningar.

73. Med ledning av denna rättspraxis drar jag slutsatsen att det enligt EU-domstolens synsätt inte nödvändigtvis finns något motsatsförhållande mellan å ena sidan förekomsten av en användning som innehavaren av ett känt varumärke i princip kan motsätta sig med stöd av en nationell bestämmelse varigenom möjligheten enligt artikel 5.2 i direktiv 2008/95 har utnyttjats och å andra sidan tredje mans möjlighet att göra gällande den begränsning som föreskrivs i artikel 6.1 c i det direktivet.

74. Således är det lämpligt att se närmare på tolkningen av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95.

2. Artikel 6.1 c i direktiv 2008/95

75. Vid tolkningen av en unionsbestämmelse ska inte endast dess lydelse och de mål som eftersträvas med den beaktas, utan också dess sammanhang. Även förarbetena inför antagandet av en unionsbestämmelse kan ha relevans för dennas tolkning.³⁸

76. En jämförelse av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 och artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 med avseende på deras lydelse ger för det första vid handen att den enda användning som tidigare begränsade varumärkets rättsverkan ("att ... använda varumärket om det är nödvändigt för att

³³ Dom av den 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punkt 36).

³⁴ Dom av den 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punkterna 38 och 45).

³⁵ Dom av den 10 april 2008 (C-102/07, EU:C:2008:217, punkt 37).

³⁶ Dom av den 10 april 2008, adidas och adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, punkt 37).

³⁷ Dom av den 11 september 2007 (C-17/06, EU:C:2007:497, punkt 34).

³⁸ Se, nyligen, dom av den 8 juni 2023, VB (Information till den som dömts i sin utevaro) (C-430/22 och C-468/22, EU:C:2023:458, punkt 24).

ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel”) numera utgör ett av de fall av lagenlig användning som innehavaren av ett varumärke inte kan motsätta sig. I artikel 14 i direktiv 2015/2346 föreskrivs nämligen inledningsvis att den bestämmelsen numera omfattar användning av varumärket i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, varefter det normativa innehållet i artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 återges, föregånget av uttrycket ”särskilt”.

77. För det andra får denna bedömning stöd i en analys av förarbetena till direktiv 2015/2436.

78. Till att börja med framgår det nämligen av kommissionens förslag till direktiv att ”[d]et ans[å]gs ... lämpligt att ... föreskriva en uttrycklig begränsning som omfatta[de] referentiell användning i allmänhet”.³⁹ Kommissionen ansåg således inte att artikel 14.1 c i direktiv 2015/2346 enbart förtydligade eller preciserade gränserna för artikel 6.1 c i direktiv 89/104, utan uttrycket ”lämpligt att föreskriva” visar på kommissionens önskan att föreslå ett införande av en begränsning av ett varumärkes rättsverkan som skulle omfatta referentiell användning i allmänhet. Dessutom var det redan från början det allmänt hållna i den begränsningen som skilde denna från begränsningen enligt direktiv 89/104 och direktiv 2008/95 – en begränsning som hade specifik räckvidd och således var mindre omfattande.

79. I linje med detta noterar jag vidare att det ursprungliga skäl 25 i förslaget till direktiv, där det hänvisades till referentiell användning, var tydligare formulerat än skäl 27 i direktiv 2015/2346 såvitt avsåg avsikten att utöka räckvidden för den begränsning som tidigare hade återfunnits i artikel 6.1 c i direktiv 2008/95.⁴⁰ I detta skäl 25 stod nämligen att ”innehavaren inte [bör] ha rätt att hindra *allmänt rättvis*[⁴¹] och ärlig användning av varumärket för att identifiera eller hänvisa till varorna och tjänsterna som innehavarens varor och tjänster”.⁴²

80. Slutligen gör den debatt som fördes om förarbetena inte det möjligt att ifrågasätta bedömningen att unionslagstiftaren avsåg att utöka räckvidden för den begränsning som numera föreskrivs i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436.

81. I kommissionens ursprungliga förslag hänvisades nämligen, i ordalag nästintill identiska med dem som sedan kom att användas i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436, till ”[användning] av varumärket [som] är nödvändig för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel”, och parlamentet föreslog att det skulle läggas till ytterligare några exempel på lagenlig användning,⁴³ bland annat användning som ”sker i syfte att uppmärksamma konsumenterna på återförsäljning av äkta varor som ursprungligen sålts av eller med tillstånd från innehavaren av varumärket” och användning som ”sker för parodiering, konstnärligt uttryck, kritik eller synpunkter”. Rådet motsatte sig emellertid det förslaget.⁴⁴

³⁹ Min kursivering.

⁴⁰ I skäl 27 i direktiv 2015/2436, som förtydligar det normativa innehållet i artikel 14.1 c i det direktivet, anges följande: ”Den ensamrätt som ett [EU-]varumärke ger bör inte ge innehavaren rätt att förbjuda tredje mans användning av tecken eller upplysningar som används korrekt och således i enlighet med god affärssed. ... [I]nnehavaren [bör] inte ha rätt att hindra korrekt och ärlig användning av varumärket för att identifiera eller hänvisa till varorna och tjänsterna som innehavarens varor och tjänster.” Min kursivering.

⁴¹ I den engelska versionen: ”general ... use”.

⁴² Min kursivering.

⁴³ P7_TA(2014)0119 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (COM(2013) 162 – C7-0088/2013–2013/0089(COD)), som finns på följande adress: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=Celex%3A52014AP0119>.

⁴⁴ P7_TA(2014)0119 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 februari 2014, a.a.

82. Kommissionen anslöt sig slutligen till rådets ståndpunkt⁴⁵ men föreslog ändå att parlamentets ståndpunkt åtminstone delvis skulle avspeglas i skäl 27 i direktiv 2015/2436, där följande anges: ”Tredje mans användning av ett varumärke i syfte att uppmärksamma konsumenterna på återförsäljning av äkta varor som ursprungligen sålts av eller med tillstånd från innehavaren av varumärket i unionen bör anses vara korrekt så länge den samtidigt överensstämmer med god affärssed. Tredje mans användning av ett varumärke för konstnärliga ändamål bör anses vara korrekt så länge den samtidigt överensstämmer med god affärssed. Dessutom bör detta direktiv tillämpas på ett sätt som säkerställer full respekt för grundläggande fri- och rättigheter, särskilt yttrandefriheten.”

83. För det tredje förefaller bedömningen att artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 har mindre räckvidd än artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 få stöd i en analys av EU-domstolens relevanta praxis.

84. Därvidlag har den hänskjutande domstolen med hänvisning till domen Gillette Company och Gillette Group Finland⁴⁶ och domen Portakabin⁴⁷ påpekat att EU-domstolen förefaller ha inskränkt räckvidden för begränsningen enligt artikel 6.1 c i direktiv 89/104 till att omfatta enbart användning som är nödvändig för att ange en varas avsedda ändamål.

85. I dessa båda domar klargjorde EU-domstolen i själva verket att tillämpningsområdet för artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 skulle anses omfatta endast fall som motsvarade syftet med den bestämmelsen, och enligt EU-domstolen var detta syfte att möjliggöra för dem som levererade varor eller tjänster som utgjorde komplement till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster att använda dennes varumärke för att upplysa allmänheten om att det förelåg ett användningsmässigt samband mellan deras varor eller tjänster och varumärkesinnehavarens varor eller tjänster.⁴⁸

86. Vidare tog EU-domstolen i domen i målet Adam Opel⁴⁹ kortfattat upp artikel 6.1 c i direktiv 89/104 och slog då fast att anbringandet av ett varumärke bestående av en biltillverkarens logotyp på fordonsmodeller i förminskad skala inte syftade till att ange dessa leksaksmodellens avsedda ändamål. Utifrån detta kan man *e contrario* dra slutsatsen att anbringandet av ett varumärke på tredje mans vara i syfte att ange dess avsedda ändamål kunde omfattas av den begränsning som föreskrevs i den bestämmelsen.

87. I linje med detta förefaller EU-domstolen också, i sin dom i målet BMW,⁵⁰ ha gjort bedömningen att det endast var användningar som innebar ett angivande av det avsedda ändamålet med tredje mans vara eller tjänst som kunde utgöra lagenliga användningar i den mening som avsågs i artikel 6.1 c i direktiv 2008/95. I den domen uttalade EU-domstolen att ”användningen av ett varumärke för att upplysa allmänheten om att annonsören reparerar och underhåller produkter som bär detta varumärke utgör en sådan användning som anger ändamålet med en tjänst i den mening som avses i [den bestämmelsen]. [På liknande sätt som

⁴⁵ Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (COM(2015) 588 final).

⁴⁶ Dom av den 17 mars 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177).

⁴⁷ Dom av den 8 juli 2010 (C-558/08, EU:C:2010:416).

⁴⁸ Se dom av den 17 mars 2005, Gillette Company och Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177, punkterna 33 och 34), och dom av den 8 juli 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 64).

⁴⁹ Dom av den 25 januari 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55, punkt 39).

⁵⁰ Dom av den 23 februari 1999 (C-63/97, EU:C:1999:82).

vid] användningen av ett varumärke i syfte att ange till vilka bilar andra reservdelar än originalen passar, används varumärket i detta fall för att ange vilka produkter som är föremål för en tillhandahållen tjänst.”⁵¹.

88. För det fjärde finns det också starkt stöd i doktrinen för tolkningen att artikel 6.1 c i direktiv 89/104 hade ett mer begränsat tillämpningsområde än vad artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 har.

89. Att det genom ändring av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 och artikel 12 c i förordning nr 207/2009 skulle införas en allmän begränsning avseende referentiell användning var nämligen något som hade föreslagits i doktrinen innan direktiv 2015/2436 och förordning 2015/2424 antogs.⁵² Som jag har nämnt i punkterna 78 och 79 ovan, var unionslagstiftarens avsikt att följa det tillvägagångssätt som hade förordats i doktrinen, och det har också gjorts gällande i doktrinen att artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 och artikel 12.1 c i förordning 2015/2424 är så formulerade att de har ett större tillämpningsområde än de analoga bestämmelserna i direktiv 2008/95 och förordning nr 207/2009 hade.⁵³

90. Mot bakgrund av dessa överväganden avseende lydelsen av och tillkomsthistorien för artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 liksom rättspraxis och doktrin föreslår jag att tolkningsfrågan ska besvaras med att den bestämmelsen ska tolkas så, att den inte omfattar sådan användning i näringsverksamhet av ett varumärke ”i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster” som numera nämns i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436, såvida det inte rör sig om en användning som är nödvändig för att ange det avsedda ändamålet med ifrågasvarande tredje mans vara eller tjänst.⁵⁴

VI. Förslag till avgörande

91. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att EU-domstolen ska besvara tolkningsfrågan från Tribunal Supremo (Högsta domstolen, Spanien) enligt följande:

Artikel 6.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

ska tolkas så,

att den inte omfattar sådan användning i näringsverksamhet av ett varumärke ”i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster” som numera nämns i artikel 14.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436 av den

⁵¹ Se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 februari 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punkt 45).

⁵² Se, bland annat, Knaak, R., Kur, A., och von Mühlendahl, A., ”The Study on the Functioning of the European Trade Mark System”, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper*, nr 12–13, 2012, s. 15: ”I denna studie föreslås en allmän begränsning för fall där varumärken används för att peka ut eller hänvisa till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster” (min översättning).

⁵³ Se Kur, A., och Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford University Press, Oxford, 2017, s. 421, punkterna 6.39–6.41, och s. 429, punkt 6.62.

⁵⁴ Här behöver jag precisera att mitt föreslagna svar inte får tolkas så, att Buongiornos förfaringsätt skulle ha träffats av artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 om det direktivet hade varit tillämpligt i det nationella målet, utan en sådan slutsats måste grunda sig på ett konstaterande i sak. Till yttermera visso vore mitt föreslagna svar inte användbart för den hänskjutande domstolen om det tolkades så, eftersom det direktivet av tidsmässiga skäl (*ratione temporis*) inte torde vara tillämpligt i det nationella målet.

16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, såvida det inte rör sig om en användning som är nödvändig för att ange det avsedda ändamålet med ifrågavarande tredje mans vara eller tjänst.